

NFTと商標との争いについて

2022年9月20日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

デジタルコンテンツの所有権等の証明手段として Non-Fungible Token (NFT) が注目されています。一方、NFTに関する法規制は各国で遅れています。そうした中、米国で NFT 化されたデジタルアートと商標との争いの司法判断がなされました。

本稿では事件の内容とこれに関連する法規制について御紹介致します。

2 事件の内容

2. 1 当事者

被告：Mason Rothschild (デジタルアーティスト、以下「M氏」といいます)

原告：Hermès International S.A., (仏国の高級品メーカー、高品質のハンドバッグ、被服等を取扱、以下「H社」といいます)

2. 2 経緯

M氏は、H社の有名ハンドバッグ「Birkin」を毛皮で装飾した外観を有するハンドバッグのデジタル画像を NFT 化し、「MetaBirkins」の名称を用い、マーケットプレイス「OpenSea」を通じて販売しました。

2022年1月、H社は、「MetaBirkins」のデジタル画像の販売差止等の請求をニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起しました (メタバーキンス事件)。

これに対してM氏は、進行中の訴訟の却下の申立てをしました。

2. 3 当事者の主張

第一 「MetaBirkins」のデジタル画像が著作物 (芸術) に該当するか否か

第二 「MetaBirkins」のデジタル画像がビジネス上の商品に該当するか否か

原告側は、H社が以下の登録商標を保有するとして、

BIRKIN

米国商標登録 2991927 号
第 18 類 (ハンドバッグ等)



米国商標登録 3936105 号
第 18 類 (ハンドバッグ)

「MetaBirkins」のデジタル画像の販売行為、及び「Birkin」の文字や Birkin のトレードドレスを用いた宣伝広告行為が、H社保有の商標権を侵害し、またH社との出所の混同を生じさせ、H社の名声を希釈化する等、と主張しました。

これに対して被告側は、「MetaBirkins」はデジタルアートのプロジェクト名であり、芸

術作品であるデジタル画像は表現の自由が保障されている（米国憲法修正第1条）。またロジャーズテストに依れば、「MetaBirkins」のデジタル画像が芸術であり商標法が適用されないと評価される、と主張しました。

2. 4 裁判所の判断

第一及び第二について

裁判所は、「MetaBirkins」のデジタル画像が芸術表現の一形態であり米国憲法修正第1条で保護され、ロジャーズテストを用いることができる、と判断しました。

ロジャーズテストでは以下の要件を満たす場合には商標法が適用されないとした上で、

第一 最低限の芸術的関連性を有すること

第二 出所又は内容につき明示的に誤導させないこと

第一要件について判断を保留し、第二要件の判断に、出所混同のおそれの判断基準であるポラロイドファクタを用いて判断する、としました。

ポラロイドファクタでは以下の観点に基づき出所混同のおそれを判断するとした上で、

第1 原告商標の強さ（識別性、周知等）

第2 原告商標と被告商標の類似性（外観・称呼・観念に基づく）

第3 原告商品と被告商品との類似性

第4 先行の商標権者（原告）の事業範囲の拡張可能性

第5 現実の混同の有無（間違い電話、メール、苦情受付など）

第6 被告の商標選択時の善意

第7 被告の商品役務の質

第8 消費者が有する注意の程度

M氏自身が過去の取材で『MetaBirkins』の保有と高級ハンドバッグ等を保有するに大差がない」と発言した事実や、雑誌や新聞が「M氏がH社と連携して『MetaBirkins』の新規事業を始めた」と誤報した事実等に基づき、第二要件を満たさない。依って、「MetaBirkins」のデジタル画像には商標法が適用されるとし、被告の却下の申立てを認めない、と判断しました。

2. 5 私見

今回の司法判断では、「MetaBirkins」のデジタル画像が芸術表現の一形態であるが、商標法の適用を免れることがないとの判断で止まっていますが、例えばハンドバッグのシルクスクリーンアート（芸術）に商標法が適用されるか否かの判断と同等の判断に過ぎないと考えます。

NFT化されたデジタル画像は、シルクスクリーンアート（芸術）と異なり、メタバース等の仮想空間内で現実の商品のように振る舞う機能を備えています。司法判断が進むことで、以下の争いが基準化されていくと考えます。

第一 NFT化されたデジタルコンテンツに、従来の商品商標の効力が及ぶか否か

第二 商標登録における、NFT化されたデジタルコンテンツの指定のあり方

第三 NFT 化されたデジタルコンテンツの振る舞いの何れが商標的使用となるか

なお今回の司法判断でも、「MetaBirkins」のデジタル画像が仮想空間で身飾可能なデータである場合には、ビジネス上の商品に該当し、「MetaBirkins」が商品商標に該当し、芸術作品とは評価されない、との見解を示しており、今後の司法判断における含みを残しています。

2. 6 その他

8月末付けのインターネット情報に依れば、H社は、デジタルコンテンツを考慮した以下の商品役務の商標出願を米国特許商標庁(USPTO)に行いました。

第9類 仮想商品・暗号資産・NFT等を取引・保管等するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア

第9類 デジタルコレクション・NFTを仮想空間で利用可能にするためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア

第35類 仮想商品の小売等役務

第35類 商標・広告を目的とする仮想空間での展示会の開催・運営

第35類 デジタルコレクション・NFTの売買のためのマーケットプレイスの提供

第36類 デジタルコレクション・NFTと関連して利用する暗号資産の提供

第36類 NFTに関する金融の調査・分析

第36類 資金調達

第42類 ブロックチェーン技術を利用したユーザ認証 等

3 米国以外について

3. 1 欧州連合

欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、2023年度公表予定のガイドラインの検討事項を公開しました。検討事項は以下の通りです。

- ・仮想商品はデジタルコンテンツ・デジタル画像として取扱われ第9類に属する。
- ・仮想商品の指定は例えば「第9類 ダウンロード可能な仮想***」(***は現実の商品名)とする。
- ・ニュース分類第12版では「第9類 NFTにより認証されたダウンロード可能なデジタルファイル」を追加する。
- ・NFT単体での指定は認めない。例えば「NFTにより認証されたダウンロード可能な***」(***はデジタルアイテム名)であれば認める。
- ・仮想商品又はNFTに関する役務は、従来の役務の分類の考え方に従う。

3. 2 中国

・商標権ではありませんが、NFTの知的財産権侵害に関する司法判断がなされています。当該司法判断では、NFT化されたデジタルアートの取引と著作権との関係、NFTプラットフォーム事業者の責任について判断されました。

・経緯

原告A社は、中国漫画家B氏が創作したキャラクターに関する著作権を取得しました。

ユーザC氏が、B氏のキャラクターが題材と思われるデジタル画像を創作し、NFT化したデジタル画像を、被告D社が運営するNFTプラットフォームを通じて販売しました。

その後、原告A社は、デジタル画像のキャラクターがB氏のキャラクターと酷似する点、デジタル画像内にB氏名義の透かしが含まれる点などを理由に、侵害行為の差止等を請求しました。

・裁判所の判断

裁判所は、デジタル画像のキャラクターとB氏のキャラクターとの酷似性に争いが無いとした上で、ユーザC氏の販売行為が、キャラクター著作物の情報ネットワーク伝達権に該当し、著作権を侵害する、と判断しました。

またNFTプラットフォーム事業者には、一般のネットワークプラットフォーム事業者が有する責任のほかに、取引するデジタルコンテンツの著作権の初歩審査を実行する責任を有する、と判断しました。

また著作権侵害に基づく損害賠償を認めるが、侵害行為の差止については、NFT化されたデジタル画像及びその取引履歴データ等の削除が容易でないことから、デジタル画像のURLのリンクをブロックチェーンから切断し、イーターアドレスを書き込む（バーニング）行為をもって差止とする、と判断しました。

3. 3 日本

・現時点では未だガイドラインが公表されておりませんが、将来的に上記のEUIPOのガイドライン案と同様になると考えます。

・なおNFTゲームのパイオニアと呼ばれる「CryptoKitties」が以下の商品役務で商標出願され、審査待ちの状態です。「CryptoKitties」は猫を売買、交配してコレクションするゲームです。

第9類 消費者及び事業者がデジタル資産及び暗号資産を管理・使用・表示及び移転することを可能とするダウンロード可能なコンピュータソフトウェア

第9類 ブロックチェーン技術・暗号資産及びデジタル資産にアクセスしこれらを追跡及び使用するためのソフトウェア

第9類 ダウンロード可能なデジタルコレクティブすなわち非代替性トークンによって表されるアニメーションの猫のデジタル芸術作品及び画像

第9類 ブロックチェーンに基づくスマートコントラクト及びブロックチェーン技術を用いた暗号通貨の取引の管理・追跡および認証のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア

第41類 娯楽の提供すなわちオンラインによるコンピュータゲームソフトウェア並びに非代替性トークンによって表されるアニメーションの猫のデジタル芸術作品及び画像の提供（ダウンロードできないものに限る。）

第42類 オンラインによる暗号通貨及びデジタル資産へのアクセスおよびこれらの追跡・表示・管理及び移転のためのソフトウェアの一時的な使用の提供（ダウンロードできないものに限る。）

第45類 非代替性トークンによって表される猫のデジタルアート及び画像の収集家のためのコミュニティウェブサイトを通じたオンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供

4 結び

NFT と商標権との関係、又は NFT と知的財産権との関係については、未だ明確なガイドラインがありませんが、2023 年度以降に充実していくと思われ、引き続き調査していきたいと考えます。

以上